

EL MERCHANDISING

El contrato y las nuevas formas de comercializar

Págs. 4 y 5 Esteban Carbonell O'Brien

Pág. 2

ACCIONES Y NO PALABRAS.

La crisis financiera de la CIDH y la Asamblea General de la OEA.

Salvador Herencia Carrasco

Págs. 6-7

PROTECCIÓN CON EQUIDAD.

Conozca los principales derechos laborales de las mujeres trabajadoras - Parte I.

Anna Vilela Espinosa -
Irina Valverde del Águila

Pág. 3

DERECHOS REALES.

La función social de la posesión. Poseer no solo es importante para la persona, sino que también es connatural de ella.

Enrique Varsi Rospigliosi

Pág. 8

POLO DE ATRACCIÓN.

Aspectos relevantes de la contratación del personal extranjero que toda empresa debe conocer.

Juan Carlos Basurco

UNA NUEVA MODALIDAD COMERCIAL

El contrato de merchandising



ESTEBAN
CARBONELL
O'BRIEN

Doctor en Derecho (España). Abogado experto en Derecho Mercantil.

La aparición del *merchandising* no está bien establecida, ya que no hay parámetros objetivos para fijar su primera aparición o el inicio de esta. Pero se cree que se encuentra ligado al cambio en la forma de comercio tradicional, donde el comerciante solo era el intermediario entre el productor y el comprador. En cambio, el comerciante de ahora – hoy llamado empresario – pasa a ser un consultor para el cliente, ocasionando que su participación vaya disminuyendo, fomentando la compra.

Pero con la aparición de la empresa, el mundo económico evoluciona a tal punto que los cuerpos legales no prevén en su marco normativo nuevas formas de comercio. Esto es producto del cambio que da la globalización, también llamada mundialización, y esto se basa en que los países interactúan más en el tráfico comercial; naciendo así nuevos tipos de negocios, los cuales surgen por el crecimiento de las relaciones comerciales internacionales, lo cual se debe al libre comercio. Esto brinda pautas e instrumentos legales comunes, flexibles y ágiles; generándose otros tipos de contratos de acuerdo con la realidad mercantil y nuevos entes que son estudiados por el Derecho. Ante esta realidad, nace lo que hoy llamamos el contrato de *merchandising*.

Este es un instrumento, en un principio comercial y que lo luego pasó al ámbito jurídico contractual, que permite la obtención del permiso o cesión de uso de un bien inmaterial, como una marca de renombre, una obra protegida por los derechos de autor, o un aspecto determinado de la imagen de una persona famosa, para explotarlos comercialmente, como distintivos de los servicios o productos ofrecidos por estas empresas. Esto se da, a

La atipicidad

Podemos decir que el contrato de *merchandising* es atípico, según nuestra regulación, pero es nominado porque el mercado le da el nombre antes mencionado. También podemos decir que este tipo de contrato permite que el

empresario tenga autorización para utilizar un bien inmaterial sobre el que recae un derecho de exclusividad para distinguir sus productos o servicios, en un tiempo determinado o pactado, a cambio de una contraprestación.

través de la incorporación de sus atributos en los productos de la licenciataria, de manera que formen parte del bien o servicio que reconocen como uno solo.

Triple esfera

El contrato de *merchandising* siempre ha estado más ligado al ámbito comercial, por eso había conflictos por su existencia desde el punto de vista jurídico, considerando la marca como valor de cambio en sí y por sí. Ya que la tutela jurídica de la marca estaba relacionada con la naturaleza propia del signo distintivo del producto o servicio creado por la empresa.

La impulsora de entrelazar la naturaleza comercial y jurídica del contrato de *merchandising* fue fundamentalmente la jurisprudencia, esta fue el primer gran paso para revisar el concepto marca, desprendiendo de esto un reconocimiento de la existencia de algunas marcas que por su fama con el público o por su capacidad de crear e influenciar en el gusto y la moda se hicieron merecedoras de tutela jurídica, hasta las que se utilizan en áreas distintas de las cuales habían sido registradas en un primer momento.

Cabe precisar que el significado vinculado

a la expresión del contrato de *merchandising* es distinto al significado atribuido al término *merchandising* en la práctica económica. Esto es que en el ámbito del Derecho se desarrolla el concepto desde una óptica llamada por algunos autores, como Jorge A. Bedoya, como la triple esfera o triple óptica (1): primeramente, desde las cavilaciones doctrinales, el parecer de algunas instituciones internacionales y, finalmente, desde los razonamientos jurisprudenciales, obviamente de países ajenos al nuestro.

Respecto a esta triple esfera, Chulià y Beltrán nos dice que esta estaría compuesta por una ley general de publicidad, una ley de marcas y una ley de competencia desleal (2); aclarando lo mencionado, estos supuestos se dan en la legislación española. La teoría de la triple esfera en la realidad peruana no se ve evidenciada, como lo describen los doctrinarios antes mencionados, porque no hay tres cuerpos legales que regulen eso en la realidad territorial peruana.

Pero se puede desprender una similitud. En tanto a los derechos de la personalidad o personalísimos (tales como los derechos de autor, propia imagen, etc.) y la legislación que regula la competencia desleal (tema que en el Perú está supervisado por el Indecopi, y que está regulado por el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, a cargo de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal).

Derechos de autor

El derecho de autor es un tema un tanto polémico; ya que encontramos un elemento espiritual y otro material, por ello la importancia de explicar un poco acerca de este.

El derecho de autor se asemeja al derecho de propiedad –del latín *propietas*, dominio que se ejerce sobre una cosa poseída. Las facultades del propietario, según el derecho romano, eran los siguientes: 1) La facultad de servirse de la cosa, conforme a su naturaleza *jus utendi* o usus. 2) El derecho de percibir el producto de la cosa sujeta a propiedad *jus fruendi* o *fructus*. 3) El poder de destruir la cosa y el beneficio de disponer de ella de manera total o definitiva *jus abutendi* o *abusus*. 4) El atributo que le permitía el reclamo de la



HAY UN CONTRATO DE MERCHANDISING CUANDO A CAMBIO DE UNA CONTRAPRESTACIÓN, UNA PARTE SE OBLIGA HACIA OTRA A EMPLEAR LAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN MÁS ATRACTIVOS PARA EL CONSUMIDOR EN EL MERCADO. ADEMÁS, SU CELEBRACIÓN ES DE CARÁCTER CONSENSUAL Y ONEROSO.



La pluralidad de formas

Podemos hablar también que hay una pluralidad de formas del *merchandising*, por la distinta naturaleza con la cual nacen estos contratos. Y que la característica común de este contrato (en sus diversas formas) es

llamar la atención al consumidor o usuario por su carácter distintivo y su valor publicitario y sugestivo. No solamente engloba a la persona natural, sino también a la persona jurídica y las creaciones artísticas. Por

último, el contrato de *merchandising* se encuentra limitado por los derechos fundamentales, el interés social y la regulación de la competencia sana del mercado y normas de protección a los consumidores o usuarios.

devolución de la cosa, de otros detentadores o poseedores *jus vindicadi*.

Los derechos de autor comprenden un ámbito moral y otro patrimonial. En tanto a lo moral, los derechos de autor conceden a los creadores unos atributos morales, propios de esta disciplina, que son prerrogativas espirituales, que reconoce la doctrina y otorga la ley. Están relacionadas con los derechos de personalidad del autor como creador y con la protección de la obra.

Por otro lado, los atributos patrimoniales o económicos, también del autor, contrarios a los atributos morales, y que están vinculados al uso o explotación temporal de la obra, son enajenables y quedan sujetos a prescripción con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si la cantidad que adeuda el editor a un escritor por concepto de pago –regalías– por la explotación de su obra literaria, derivada de su contrato de edición (de naturaleza autoral-mercantil) no es cobrada en un lapso de diez años, contados desde que la obligación es exigible, se extingue el derecho de pedir su cumplimiento (3). En conclusión, el derecho de autor es absoluto y exclusivo; al acreedor en lo personal le concede facultades de modificar, alterar, variar, e incluso destruir su obra.

Imagen

Respecto al derecho de la propia imagen, que también es uno de los elementos de un tipo de contrato de *merchandising* –en sus diversas modalidades–, podemos decir que es un derecho que ha sido reconocido desde la antigüedad, aun cuando se hiciera indirectamente por estar ligado al honor y al buen nombre.

Haciendo un recuento histórico, en el Derecho romano encontramos el llamado *ius imaginum*, que hacía referencia a una institución de Derecho público en virtud de la cual los miembros de una familia –principalmente patricios– tenían la facultad de tomar una máscara de cera del rostro del pariente difunto en aras de exhibirla en el atrio de las casas y, a su vez, trasportarla a ceremonias públicas, como símbolo de la dignidad de una familia (4). De esta manera podemos ver que en el Derecho romano el derecho a la imagen no tenía gran trascendencia. Durante la Edad Media el derecho a la propia imagen continuó protegido de forma indirecta a partir de la protección a otros derechos que se consideraban en su momento de mayor importancia como en la época romana. La situación se mantuvo igual hasta el siglo XIX.

Ahora, al definir el derecho a la propia imagen, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que se trata de un derecho personalísimo relacionado con el derecho a la intimidad y al buen nombre, en virtud del cual toda persona puede exigir que su imagen no sea reproducida por ningún medio sin que medie su consentimiento y, a su vez, impedir que terceros le den un uso para ella pernicioso. Cabe mencionar que a este derecho, tradicionalmente, se ha reconocido una doble dimensión o doble proyección, que en Estados Unidos ha sido conocida con las expresiones

de *Right of Privacy* y *Right of Publicity*, para señalar que el derecho a la propia imagen versa por un contenido moral y otro patrimonial, similar a los de derechos de autor o propiedad intelectual. Aclarando esas premisas, podemos definir al derecho de la propia imagen como un derecho personalísimo que tiene toda persona, y que le faculta para impedir que terceros realicen cualquier uso de su propia imagen sin su consentimiento.

Objeto del contrato

La doctrina se ha pronunciado respecto del contrato de *merchandising*, y hace un análisis desde el punto de vista económico utilizando el Análisis Económico del Derecho, que define esta figura de modo que se entiende que hay un contrato de *merchandising* cuando a cambio de una contraprestación, una parte se obliga hacia otra a emplear las técnicas necesarias para que los productos sean más atractivos para el consumidor en el mercado. Además de ello, su celebración es de carácter consensual y oneroso.

Respecto a las finalidades de dicho contrato, este busca fundamentalmente un fin publicitario (5). Es evidente e innegable que todo empresario quiere publicitar todos sus productos o servicios con el fin de sobresalir en el mercado –con el fin de fidelizar a sus consumidores– entre sus competidores y atraer más clientela. Esta publicidad no solo busca incentivar las ventas y atraer a nuevos consumidores, sino también que el consumidor o usuario, cualquiera sea el caso, identifique y distinga la marca de los demás competidores, y relacione esta marca con el producto dándole una sola identidad. En razón de esto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) expresa que el *merchandising* desempeña los roles de promoción, publicidad e identificación (6). Otra finalidad es la informativa, ya que la producción del intelecto, la marca o el bien tiene un valor, que no es necesariamente pecuniario, pudiendo ser determinado por el prestigio o renombre que contribuye a la empresa y, por consiguiente, generar cierta atracción al cliente (consumidor o usuario).●

[1] Labariega Villanueva, Pedro Alfonso. PERSPECTIVA JURÍDICA DEL MERCHANDISING. Pág. 660. Véase: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3984/31.pdf>. [2] Bedoya C., Jorge Andrés. EL CONTRATO DE MERCHANDISING: UNA REALIDAD COMERCIAL ATÍPICA AMPARADA POR TODAS LAS FUERZAS DEL DERECHO. Pág. 7. Véase: <http://www.redalyc.org/pdf/3600/360033218002.pdf>. [3] Loredó Hill, Adolfo. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE AUTOR. Pág. 22. Véase: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/164/4.pdf>. [4] A propósito de la institución que comentamos, Polonio indica: “Cuando muere un personaje ilustre, durante la celebración de las exequias es llevado, con gran pompa, al foro, junto a lo que se llaman los rostra, donde casi siempre se coloca de pie y bien visible, raramente acostado...” [5] Font Galán, Juan Ignacio. *Constitución económica y derecho de la competencia*. Editorial Tecnos. España, Madrid, 1987. Pág. 86. La publicidad posee un rol competitivo irrefutable. Por lo que el “acto de publicidad” es un “acto de competencia”. [6] Revista de la OMPI/ mayo-junio de 2003. Véase: http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf.